



## SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE COMISIONES

**INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, EN RELACIÓN AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DEL 14 DE ABRIL DE 1891, Y SUS MODIFICACIONES, Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, ADOPTADO EN MADRID, EL 27 DE JUNIO DE 1989, SUS MODIFICACIONES, Y SU REGLAMENTO DEL 1° DE ENERO DE 2008.**

**EXPEDIENTE NO.00316-2011-PLO-SE**

### **HISTORIAL:**

Esta iniciativa fue depositada en fecha 30 de marzo de 2011. Tomada en consideración el 4 de abril de 2011, y enviada a Comisión el 12 de abril del año en curso. Cabe destacar que la presente iniciativa fue conocida por esta Comisión en el Período Legislativo agosto 2009-agosto 2010. Con informe leído en fecha 23 de junio de 2010. En sesión de fecha 29 de junio del año 2010, se acogió favorablemente la solicitud para la devolución al Poder Ejecutivo del Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas, tanto en el artículo 185, numeral 2; como a la Tercera Disposición Transitoria de la Constitución de la República.

### **ANÁLISIS:**

El marco legal internacional para el registro de marca es el **Sistema de Madrid**, administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Este sistema es un instrumento fundamental para lograr la protección de las marcas a nivel internacional ya que permite que los interesados puedan registrar sus marcas internacionalmente de manera relativamente sencilla, rápida y económica mediante un sistema centralizado.

El Sistema permite a las Partes Contratantes registrar su marca en los países que deseen y que sean parte del sistema, llenando una única solicitud, en un solo idioma y pagando una única tasa, en lugar de tener que hacer este procedimiento por separado.



## **SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

### **DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE COMISIONES**

El Sistema de Madrid se compone de dos acuerdos que son: el Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas del 14 de abril de 1891, y el Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, de fecha 27 de junio de 1989.

El Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, concertado en el año 1891, establece que los países a los que se aplica el mismo se constituyen en Unión Particular para el registro internacional de marcas. Los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los demás países parte, en el Arreglo, la protección de sus marcas aplicables a los productos o servicios, registradas en el país de origen, mediante el depósito de las citadas marcas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, hecho por mediación de la Administración de Registro del país de origen.

De acuerdo al Arreglo, se asimilan a los nacionales de los países contratantes, los nacionales de los países no adheridos al mismo que, dentro del territorio de la Unión Particular establecida por éste, cumplan las condiciones del artículo 3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas establece que cuando una solicitud de registro de una marca haya sido presentada en la Oficina de una Parte Contratante, o cuando una marca haya sido registrada en el Registro de la Oficina de una Parte Contratante, el solicitante de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo, podrá asegurar la protección de su marca, en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo el registro de esa marca, en el registro de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Toda petición de registro internacional deberá ser presentada en el formulario prescrito por el Reglamento. La Administración de Registro del país de origen de la marca certificará que las indicaciones que figuran en esta solicitud corresponden a las del registro nacional y mencionará las fechas y los números del depósito y del registro de la marca en el país de origen; así como la fecha de solicitud de registro internacional.

El Protocolo fue adoptado el 27 de junio del año 1989, y a partir de su entrada en vigor, el número de países contratantes aumentó sustancialmente como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido y Japón, que ingresaron al Sistema mediante el Protocolo.



## **SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE COMISIONES**

Las Partes Contratantes del Protocolo de Madrid conforman lo que se conoce como la “Unión de Madrid”. Actualmente, esta Unión cuenta con ochenta y cuatro miembros, de los cuales, ochenta son Partes Contratantes del Protocolo y cuatro están vinculados únicamente por el Arreglo.

Es importante señalar que tanto el Arreglo de Madrid como el Protocolo, se rigen por un Reglamento Común y una serie de instrucciones administrativas que son objeto de actualización periódica. El Reglamento Común que rige actualmente entró en vigencia el 1° de septiembre de 2009.

Todo Estado parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial podrá ser parte en el citado Protocolo. Además toda organización intergubernamental podrá ser parte del mismo, cuando cumpla con las condiciones establecidas para tales fines. La República Dominicana es miembro del Convenio de París desde el 11 de julio de 1890.

Cualesquiera de los Estados u organizaciones podrán, si ha firmado el presente Protocolo, depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del mismo. Si no hubiere firmado el Protocolo, podrá depositar un instrumento de adhesión al mismo. El Protocolo de Madrid entra en vigor tres meses después de la fecha de depósito del instrumento de adhesión.

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Tomando en consideración la notificación oficial de la Suprema Corte de Justicia, actuando en funciones de Tribunal Constitucional condensada en la sentencia No. 25 de fecha 2 de marzo de 2011, sobre el control constitucional preventivo al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional del Marcas del 14 de abril de 1891 y sus modificaciones; y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid, el 27 de junio de 1989, sus modificaciones y su Reglamento del 1° de enero de 2008, cuyos textos se encuentran ajustados a los cánones constitucionales.



## **SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA** **DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE COMISIONES**

Por lo antes expuesto, esta comisión **HA RESUELTO**: rendir informe favorable del mismo, por lo que solicita al Pleno Senatorial, su inclusión en la Orden del Día de la presente sesión, para fines de conocimiento y ratificación.

### **Por la Comisión:**

**PRIM PUJALS NOLASCO**  
Presidente

**FRANCIS E. VARGAS FRANCISCO**  
Vicepresidente

**CARLOS CASTILLO ALMONTE**  
Secretario

**FÉLIX MARÍA NOVA PAULINO**  
Miembro

**CHARLES MARIOTTI TAPÍA**  
Miembro

**HEINZ VIELUF CABRERA**  
Miembro

**RUBÉN DARÍO CRUZ UBIERA**  
Miembro

**MANUEL ANTONIO PAULA**  
Miembro

**EDIS FERNANDO MATEO VÁSQUEZ**  
Miembro